

# 中国特許権存続期間の新規補償規定及び 実務における提案

筆者：程錫佩（ていしゃくはい）、鐘少平（しょうしょうへい）、左涵湄（さかんび）

中国特許法第4回改正が2021年6月1日より施行されましたが、今回の改正特許法において、同法第42条に新たに、特許権の存続期間に関する2項の規定が追加されました。追加された2項の規定において、米国特許実務におけるPTA（Patent Term Adjustment、特許期間調整）及びPTE（Patent Term Extension、特許期間延長）にそれぞれ相当する「一般特許権の存続期間補償」及び「医薬品特許権の存続期間補償」が導入されました。本稿は、中国特許法第42条第2項に規定される「一般特許権存続期間補償」に着目し、いくつかの留意点について説明します。実務においてご参考になれば幸いです。

改正特許法第42条第2項は、「発明の特許出願日から4年を経過し、かつ、実体審査の請求日から3年を経過後に発明の特許権が付与された場合に、国務院特許行政部門は、特許権者の請求に応じ、発明の特許権の権利付与の過程において生じた不合理な遅延に対し、特許権の存続期間の補償を与えるが、不合理な遅延が請求人によるものである場合はその限りでない」と規定しています。上記規定の具体的な判断基準及び請求要件に関する詳細な規定は、「特許法実施細則」及び「特許審査指南」の改正をもって決定されます。しかしながら、改正特許法が2021年6月1日より施行されてから1年が経過しましたが、「特許法実施細則」と「特許審査指南」の改正法案は未だに可決されていません。けれども、特許権者は、適切な実務戦略を選択することによって最大の利益を得ることができます。

まず、特許権者は、特許権の権利付与公告日から3か月以内に特許権の存続期間の補償請求を提出しなければなりません。中国特許庁である国家知識産権局

は、改正特許法の施行に関する審査業務処理暫定弁法（経過措置）第5条において、過渡期（すなわち、改正後の「特許法実施細則」が施行されるまでの期間）における上記新たに追加された条項の施行について次の通り具体的に規定しています：「2021年6月1日より公告により権利が付与された特許について、特許権者は、改正特許法第42条第2項に基づき、特許の権利付与公告日から3か月以内に、特許権存続期間補償請求を紙形式により提出し、事後に国家知識産権局により発行される納付通知に従って関連手数料を納付することができる。国家知識産権局は、新たに改正される特許法実施細則の施行後にこれらの請求に対し審査を行う」。

したがって、特許権の存続期間の補償請求を提出することができるかを確認する際に、特許権が以下に示す2つの要件を同時に満たしているかを確認することが必要です。しかし、「特許法実施細則」と「特許法審査指南」がまだ改正中なので、「一般特許権の存続期間の補償」の条文に対し、特許実務者の見解が分かれています。

#### 要件一、発明の特許出願日から権利付与公告まで「4年」経過

「特許出願日」は、状況により異なる意味が含まれます。特許権の権利期間の補償において、中国に直接提出された特許出願に関し、その特許出願日は通常、中国特許庁に提出された実際の提出日であると思われます。しかし、PCT出願から中国国内段階へ移行したPCT国内移行出願と分割出願に関しては、「特許審査指南改正案（意見募集稿）」によれば、特許庁審査の観点から、特許権の存続期間の補償請求に係るPCT国内移行出願の出願日と分割出願の出願日はそれぞれ、中国国内段階に移行した日と分割出願を提出した日です。その理由は、PCT国内移行出願や分割出願に関係なく、それらの審査は、中国特許庁に実際に出願した

後に開始するからです。この解釈は、米国特許実務に一致します（米国特許法第154条(b)(1)(B)部分規定）。

一方で、このような規定が特許権者に不利だから、論争が繰り広げられています。なぜなら、PCT国内移行出願に基づく中国特許権の20年の存続期間は、国際出願日から起算されるもので、分割出願の20年の存続期間は、親出願の出願日から起算されるものだからです。そのため、もう1つの解釈として、特許権の存続期間の補償に係るPCT国内移行出願と分割出願の出願日はそれぞれ、特許法第42条第1項により規定される出願日に一致し、「国際出願日」と「親出願日」と解釈されるべきという見解もあります。

「特許法実施細則」及び「特許審査指南」の改正が正式に公布されるまでの期間において、特許権者の最大の可能な利益を考慮すると、この過渡期における最良のやり方としては後者の解釈のほうだと思われます。つまり、法律の前後条文の一貫性に依拠し特許権の存続期間の補償に係る出願日を解釈すれば、「4年」要件を満たすかについてはPCT国際出願日と親出願日から起算します。

## 要件二、実体審査請求日から権利付与公告まで「3年」経過

特許出願について、実体審査の請求日は、実体審査請求書を提出し、かつ、実体審査手数料を納付した日です。しかし、特許権の存続期間の補償に係る実体審査請求日に関し、「特許審査指南改正案（意見募集稿）」によれば、「実体審査請求日は、実体審査請求の発効日を指し、実体審査請求の発効日とは、発明の特許出願が実体審査段階に入る旨の通知の発行日である」と規定されています。

「特許審査指南改正案（意見募集稿）」における上記改正は、中国が採用した実体審査請求制度及び「出願が公開されなければ、審査が開始されない」という原則に依拠しています。早期公開の請求が行われていない場合、出願日から18か月後に特許出願が公開されます。言い換えれば、出願日当日に実体審査請求を提

出した場合に早期公開の請求をしていなければ、実体審査請求の発効日が出願日から18か月以降となり、実際の実体審査は、18か月以降に開始されます。この改正は明らかに特許権者に不利です。

これに対し、米国特許法第154条(b)(1)(B)の部分規定による3年審査期間は、実際の出願日から起算されます。これは、米国における特許審査は、出願人による審査請求の提出が不要で、米国特許商標庁により自動的に開始されるものであり、かつ、審査が公開前から行われることもあり得るからです。

同様に、「特許法実施細則」と「特許審査指南」の改正が正式に公布される前に、特許権者の最大な可能な利益を考慮すると、特許権の存続期間の補償に係る実体審査請求日に関し、特許法の規定に一致するように、「3年」要件を満たすかは、実体審査請求を提出し、かつ、実体申請手数料を納付した日から起算する」と解釈することをお勧めします。

最後に、補償期間の計算について、改正特許法第42条第2項の規定によれば、一般特許の特許権の存続期間の補償の計算において、出願人による不合理な遅延が除外されます。「特許審査指南改正案（意見募集稿）」において、出願人の延期請求、権利回復請求又は審査延期請求による遅延、引用による遅延、及び中国国内段階の早期移行が行われたが早期処理を要求していないことによる遅延という5つの出願人による不合理な遅延が挙げられています。加えて、「特許審査指南改正案（意見募集稿）」において、中止手続、保全措置、行政訴訟手続、特許出願書類補正後付与特許権の再審査手続という4つの不合理でない遅延も挙げられています。しかしながら、「出願人による不合理な遅延」とは何か、そして、どのように調整期間から差し引かれるかについては、「特許法実施細則」と「特許審査指南」の改正が正式に公布された後にしか確認できません。

概して言えば、特許権者の利益を十分に保障するために、「特許法実施細則」と「特許審査指南」の改正が正式に公布されるまでの過渡期において、上記「4

年」及び「3年」要件に関する付与された特許権に対し、特許権付与公告日から3か月以内に特許権の権利期間の補償を請求する機会を見逃さないように、「一般特許の特許権の存続期間の補償」関連条文に対しては、特許権者に有利な解釈をするように上記基準に従うことをお勧めします。しかしながら、それと同時に、法律に規定される関連期日及び「出願人による不合理な遅延」の定義に対し、「特許法実施細則」及び「特許審査指南」の最終改正により異なる解釈及び規定が定められる可能性があるため、請求人が権利の存続期間の補償を得ることができるか、そして、得られる補償期間がどれ位になるかは依然として不確かであるということを念頭に置くべきです。

本弊所は今後の動きや進展について引き続き注目し、「特許法実施細則」及び「特許審査指南」の改正が正式に公布されたら、関連情報を随時に発信いたします。